

特許法院における侵害訴訟控訴審の審理マニュアル

2016. 3. 16.

特許法院

I. 制定の趣旨

特許権などに関する民事控訴審のうち、争点が複雑に絡み合っている事件における手続きの協議、主張・抗弁の提出期限の指定、争点別の集中審理などを規定して迅速かつ効率的な手続きが行われるようにするほか、特許訴訟の性格に合わせた弁論手続きの進行方法及び証拠の申出・調べ方法などを規定・公開することで事件関係人に予測可能性を与え、充実した訴訟の準備ができるようにする。

II. 事件の受付及び準備命令

1. 控訴人に対する準備命令

- イ. 控訴状に控訴理由の記載が十分でない場合、控訴事件が受け付けられた直後、控訴人に対し控訴理由が記載された準備書面の提出の準備命令を発する(添付1の控訴人準備命令を参照)。
- ロ. 控訴人は準備命令を受けてから3週間以内に以下の事項が含まれた準備書面を提出しなければならない。
 - ①第1審判決のうち事実認定の誤り又は法理適用の誤りがあった部分
 - ②第1審における控訴人と被控訴人の事実上・法律上主張の要旨、被控訴人の主張のうち争いのない事実
 - ③第1審において提出した証拠の要旨とその立証趣旨
 - ④控訴審において新たに主張する事項、控訴審において新たに申出する証拠とその立証趣旨、これらの主張及び証拠を第1審において提出できなかった理由
 - ⑤関連事件の表示[同一の特許・実用新案・商標・デザインについて特許審判院又は法院において係属中の事件は、いずれも関連事件とみなす(訂正審判請求事件及び訂正請求を含む)。正当な理由なくこれを記載しなかった場合、訴訟手続きの進行において考慮されない可能性がある]
 - ⑥調停・和解の希望有無

2. 被控訴人に対する準備命令

- イ. 被控訴人は、控訴人の控訴理由が記載された準備書面の送達を受けてから3週間以内に以下の事項が含まれた反論の準備書面を提出しなければならない。

- ①控訴人の主張に対する答弁、控訴人の主張のうち争いのない部分
- ②第1審において提出した証拠の要旨とその立証趣旨
- ③控訴審において新たに主張する事項、控訴審において新たに申出する証拠とその立証趣旨、これらの主張及び証拠を第1審において提出できなかった理由
- ④関連事件の表示[同一の特許・実用新案・商標・デザインについて特許審判院又は法院において係属中の事件は、いずれも関連事件とみなす(訂正審判請求事件及び訂正請求を含む)。正当な理由なくこれを記載しなかった場合、訴訟手続きの進行において考慮されない可能性がある]
- ⑤調停・和解の希望有無

ロ. 被控訴人が答弁書を提出せず、又は答弁書(若しくは最初の準備書面)に控訴理由に対する答弁の記載が十分でない場合、被控訴人に答弁の趣旨が具体的に記載された準備書面の提出の準備命令を発することができる(添付2の被控訴人準備命令を参照)。

3. 新たな主張・証拠の提出時の留意事項

第1審において弁論準備期日を進行したり、主張の提出期限を定めた場合、第1審の弁論準備期日の終結時までには又は提出期限までに提出されなかった主張を新たに追加・変更したり、追加・変更された主張に関する証拠を提出するためには、正当な事由によりその期間内に提出できなかったことを具体的に疎明しなければならず、その提出により訴訟を著しく遅延させない場合に限る。

III. 事件の分類及び弁論の準備

1. 事件の分類

控訴理由の記載された準備書面が提出されると、裁判長は上記の準備書面と控訴記録に基づいて審理計画の立てが必要な事件であるか否かを検討した上、(1) 直ちに弁論期日を指定すべき事件、(2) 手続き協議などが必要であり、又は弁論準備期日の指定が必要な事件、(3) 早期調停手続きに付する事件を分ける。

2. 弁論準備命令

直ちに弁論期日を指定すべき事件について、審理の充実化に向けて控訴人及び被控訴人に対し、主張及び証拠の提出期限、専門家証人など時間を要する証拠の申出期限などを定め、準備命令を発することができる(添付3の弁論準備命令を参照)

3. 事件管理に向けたウェブ会議

イ. 裁判長は、当事者の意見を聴いて、両方の当事者とビデオ・音声の送受信により

同時に通話ができる方法(以下、「事件管理ウェブ会議」という)により手続きの進行について協議することができる。裁判長は陪席裁判官を受託裁判官として指定し、上記の手続きを担当させることができる。

ロ. 事件管理ウェブ会議が決まった事件については、控訴人と被控訴人に対しウェブ会議の開催を通知し、それに関する準備命令を発することができる(添付4の事件管理ウェブ会議の準備命令を参照)。

ハ. 事件管理ウェブ会議においては、以下の事項について協議することができる。

- ① 弁論期日の日付及び回数、各期日別弁論の争点
- ② 主張及び証拠の提出期限(総合準備書面の提出期限、専門家陳述書の提出期限、準備書面の提出回数及び分量を含む)
- ③ 専門家証人など時間を要する証拠の申出有無及び期限
- ④ 当事者による技術説明会の実施有無
- ⑤ 付調停有無
- ⑥ 争点の確認及び整理

ニ. 事件管理ウェブ会議において協議された内容については、準備命令を発することができる(添付5の手続きに関する準備命令を参照)。

ホ. 前項の準備命令において総合準備書面の提出を命じた場合、控訴人は事件管理ウェブ会議から3週間以内(又は準備命令において定めた期限)に総合準備書面を提出し、被控訴人は控訴人の総合準備書面が提出された日から3週間以内(又は準備命令において定めた期限)に総合準備書面を提出する。

ヘ. 総合準備書面には全ての主張(第1審における主張のうち、撤回しない主張を含む)を記載し、それに関する主な証拠を提出しなければならない。但し、弁論期日を争点別に運営するなどの理由により二項の準備命令において特定の争点に関する総合準備書面の提出を命じた場合には、特定の争点に関する全ての主張を記載しなければならない。既に提出された準備書面と同一の内容については当該部分を引用することができる。

ト. 準備命令において定めた主張及び証拠の提出・申出期限後に主張を追加・変更したり、追加・変更された主張に関する証拠を提出・申出するためには、正当な事由により上記の期間内に提出・申出できなかったことを疎明しなければならない[例えば、請求原因又は抗弁に該当する主張、新規性・進歩性に関する主張若しくは自由実施技術の抗弁において最も近接している先行発明(以下、「主先行発明」という)を変更し、又は先行発明及びその結合関係を追加・変更する主張、適用法律の条文

が相違する明細書の記載不備の主張、第1審において認めた事実・法的判断に反する主張などの追加・変更]。

4. 弁論準備期日

- イ. 主張及び証拠の整理、又は技術説明会の開催に必要な場合、弁論準備期日を設けて当事者を出席させることができる。
- ロ. 弁論準備期日が終結した後に主張を追加・変更したり、追加・変更された主張に関する証拠を提出するためには、正当な事由により弁論準備期日の終結以前に提出できなかったことを疎明しなければならない。

IV. 弁論期日

1. 弁論期日の運営

- イ. 控訴人、被控訴人の順で各15分間口頭で弁論する。数人の訴訟代理人が選ばれた場合であっても、上記の時間内に弁論しなければならない。弁論時間は裁判長が必要であると判断した場合、延長又は短縮できる。
- ロ. 口頭弁論のための弁論資料などは、弁論期日の1週間前までに提出しなければならない。
- ハ. 当事者は必要な場合、事件と直接的に関わっている製品(特許実施製品、侵害製品など)を持参しなければならない。裁判長は当事者に製品の説明又は試演を求めることができる。

2. 弁論期日を争点別に集中審理する場合

- イ. 法院は以下のような事件において必要な場合、当事者と協議して弁論期日を争点別に運営することができる。
 - ①数件の請求が併合されている事件、又は争点が複数であるために請求別・争点別に集中審理を行う必要がある事件¹
 - ②請求項(クルーム)の解釈について争いがあり、かつ、その解釈によりその他争点に関する主張が変わる可能性があるため、請求項解釈の審理が先行される必要がある

¹ <運営例>侵害と損害額が争点となった件

- ① 件管理ウェブ会議を通じて侵害と損害について、争点を分離して進行することと協議して、侵害争点に関する主張及び証拠の提出期限を設定→第1回弁論期日において侵害有無について審理→法院は侵害について口頭又は書面にて見解を示すことができる。
- ② 侵害が一応認められる場合、弁論準備手続きにおいて損害額に関する主張及び証拠の提出期限、証拠調べの手続き及び方法について協議する。
侵害が明確でない場合、弁論準備手続きにおいて不備があった部分を第2回弁論期日に追加審理することと協議する。
- ③ 第2回弁論期日において弁論準備手続きにより協議した争点を審理→判決の言い渡し

事件²

③その他争点別に集中審理が求められる事件

ロ. 各弁論期日においては、各弁論期日に審理するとした争点に限って審理する。

ハ. 法院は弁論期日後、審理を終えた争点について口頭又は書面にて見解を示すことができる。同見解は後日変更される可能性がある。裁判部は当事者に対して同見解に基づきその他争点などに関する弁論の準備を命じることができる(添付6の請求項解釈及び弁論準備命令を参照)。

3. 侵害訴訟と審決取消訴訟の審理

イ. 同一の特許・実用新案・商標・デザインに関する侵害訴訟と審決取消訴訟が同時に提起され、両事件の当事者及び訴訟代理人が同一である場合など、必要性が認められる場合は、両事件を並行して審理することができる³。

ロ. 侵害訴訟と審決取消訴訟における関連主張を整理する必要があるなどの場合には、弁論準備手続きを並行して進行することができる。

V. 証拠の申出及び調べなど

1. 証拠の申出及び採用の可否

イ. 控訴審において新たな証拠の申出をする場合、申出人は第1審においてこれを提出できなかった理由について具体的に疎明しなければならない。法院は裁判手続きの遅延により一方の当事者に大きな損害が予想されるか否か、迅速な手続きの進行が必要であるか否かなどを考慮し、その採用可否を決定する。

ロ. 第1審において採用され調べられた証拠と立証趣旨が同一・類似の証拠の申出をする場合(例：第1審において損害額を鑑定した場合、その鑑定額を弾劾するために別

² <運営例>請求項の解釈が問題となった件

① 件管理ウェブ会議においてまず請求項の解釈から進行することと協議して、請求項の解釈を初めとする各争点に関する主張及び証拠の提出期限を設定→第1回弁論期日において請求項の解釈について審理

② 法院は口頭又は書面にて請求項の解釈に関する見解を示し、これに基づきその他争点について、弁論を準備するように命じる。

③ 第2回弁論期日において、その他争点について審理→判決の言い渡し

³ <運営例>侵害訴訟と登録無効審判の審決取消訴訟を並行して審理した件

① 第1回弁論期日において無効(及び侵害)争点を審理→審決取消訴訟については弁論を終結する、又は追って指定する。

② 無効が認められない場合、法院はこれに関する見解を示し(同時に審決取消訴訟について先に判決を言い渡すことができる)、弁論準備手続きにおいて侵害訴訟のその他争点について協議→第2回弁論期日→判決の言い渡し

無効が認められる場合、法院はこれに関する見解を示す(同時に審決取消訴訟について判決を言い渡すことができる)→第2回弁論期日→判決の言い渡し

途の鑑定⁴の申出をする)、申出人はその必要性について具体的に疎明しなければならない。

ハ. 第1審において申出をしたものの採用されなかった証拠、第1審において撤回した証拠の再申出をする場合、申出人はその必要性について具体的に疎明しなければならない。

ニ. 証拠調べ手続きの協議に向けて必要な場合、弁論準備手続きに付することができる。裁判長は当事者の意見を聴いて、Ⅲ. 3. イ項のウェブ会議の方法により手続きの進行に関する事項を協議することができるほか、必要な場合、それに関する準備命令を発することができる(添付7の証拠調べのためのウェブ会議の準備命令を参照)。

2. 専門家証人

イ. 専門家証人の申出をするときには、証人の専門性と客観性が確認できる基本陳述書を添付しなければならない(添付8の専門家証人の基本陳述書を参照)。

ロ. 専門家証人の尋問のために必要な事項(専門家証人陳述書及び証人尋問事項の提出期限、証人尋問時間の制限、専門家証人による証言の信憑性を弾劾する主張及び証拠の提出期限など)については、準備命令を発することができる(添付9の専門家証人の尋問のための弁論準備命令)。

ハ. 主尋問は専門家証人の陳述書の範囲内で行わなければならない。主訊問において専門家証人に対し提示又は引用する全ての資料は、専門家証人に証人尋問期日前に証拠として提出されなければならない。

ニ. 専門家証人が外国人である場合、当事者は各主尋問と反対尋問のために通訳人と同行することができる。通訳人が同行できない場合、証人尋問期日の4週間までに裁判部にこれを知らせ、通訳人の指定申出をしなければならない。

3. 書類(資料)の提出命令⁴

イ. 法院は当事者の申立により、相手方の当事者に対して、侵害の証明に必要な書類又は資料、侵害行為による損害額の算定などに必要な書類又は資料(会計帳簿、売上関連帳簿、経費支出関連帳簿、契約書、税金計算書、税金申告書、銀行取引内訳など)の提出を命じることができる(電子文書を含む)。法院は、書類(資料)が提出されなかったことにより申立人が被る不利益と、書類(資料)の公開により相手方の当事者が被る不利益を比較して、提出書類(資料)の種類と範囲を定めることができる。提出対象となる書類に敏感な個人情報が含まれている、又は侵害の証明、損害額の

⁴ 資料提出命令に関する部分は、2016. 6. 30. に国会本会議で成立した改正特許法の施行日から施行される。

- 算定と関係のない情報が含まれているなど、正当な理由がある場合、法院は相手方当事者の申立を受けて当該部分を削除した書類の提出を許可することができる。
- ロ． 法院は必要な場合、当事者の申立により申立の対象となる書類(資料)の趣旨やその書類(資料)により証明する事実をおおよそに示し、相手方の当事者に申立内容と関連して持っている書類(資料)の表示と趣旨を書いて提出するように命じることができる。
- ハ． 書類(資料)の所持有無が争われるなど、必要な場合に書類(資料)の提出命令より先に当事者尋問又は証人尋問を行うことができる。
- ニ． 法院は、相手方の当事者が書類(資料)の提出を拒む場合、提出拒否に正当な事由があるか否かを判断するために当該書類(資料)の提示を命じることができる。
- ホ． 法院は、提出対象となる書類(資料)に営業秘密が含まれている場合、相手方当事者の申立により決定で当事者又はその代理人などに当該書類に記載された事項について秘密の保持を命じることができる。

4. 鑑定

- イ． 第1審において損害額を算定するための鑑定が実施されなかった場合、通常の実施料や特許発明への寄与率を決めるために鑑定が必要な場合、その他必要であると認める場合、これらに対する鑑定を実施することができる。
- ロ． 当事者は、鑑定人に対し損害額の鑑定に必要な事項を説明しなければならない。

5. 専門審理委員

- イ． 法院は必要性が認める場合、当事者の意見を聴いて1人又は数人の専門審理委員を指定する。
- ロ． 専門審理委員による事件把握などのために必要な場合、弁論準備期日を設けることができる。専門審理委員は、期日に裁判長の許可を得て当事者などに直接質問することができる。当事者は専門審理委員の質問について追加答弁の必要がある場合、裁判長が定めた期限までに法院に書面にて提出しなければならない。

6. 損害額に関する主張及び証拠の提出

- イ． 損害賠償の被請求人は、請求人の主張について具体的に答弁し、請求人の主張が事実と異なる場合、製品の実際の販売期間、販売数量、販売単価、販売額、製造原価、利益率などを明らかにしなければならない。
- ロ． 会計帳簿又は売上若しくは経費の支出などを記載した会計・財務関連帳簿などを提出する場合には、その文書が元本又は元本と同一の写しであり、修正・削除・漏れのないことを確認する作成主体(会社の場合、代表取締役及び会計担当取締役)の

確認書を添付しなければならない。相手方が会計帳簿の真偽について合理的な疑問を提起する場合、帳簿の作成の基礎となる書類(銀行又は財務書類)を追加提出しなければならない。

VI. 調停

1. 早期調停

- イ. 裁判長は控訴事件が受け付けられた直後又は適切な時期にその事件が調停に適合するか否かを判断し、早期調停手続きに付することができる。
- ロ. 早期調停手続きに付された事件は、原則として調停担当判事が担当する。調停担当判事は、当事者と協議して法院以外の適切な場所において調停手続きを進行することができる。

2. 弁論期日以降の調停

裁判長は第1回弁論期日以降も必要な場合、事件を調停手続きに付して特許法院調停委員会などに調停をさせることができる。

VII. 提出書類の作成方法

1. 準備書面

イ. 準備書面の記載

- ①20ページ以上の準備書面を提出する場合は、冒頭に目次を記載する。
- ②主張を裏付ける証拠が提出された場合、当該部分に証拠番号を表示する。
- ③技術用語については、注釈をつけ用語の定義を記載しその出所を明示する。
- ④総合準備書面は、冒頭に当該事件の訴訟において主張する全ての攻撃・防御方法と主な証拠(先行発明を含む)の内容を要約して記載する。
- ⑤総合準備書面を除くその他準備書面には、既に主張している内容を繰り返して記載するのではなく、必要な場合、総合準備書面の当該部分を引用して記載する。

ロ. 進歩性に関する主張

- ①先行発明との具体的な結合関係、結合が容易である理由について明示する。明示されていない主張については、主張しなかったものとみなされる可能性があるため、留意する必要がある。

例)先行発明1から3により進歩性が否定される(X)。

主な先行発明である先行発明1に先行発明2の〇〇構成を加え(又は先行発明1の構成2を先行発明2の〇〇構成に代える)ると特許発明が導き出され、先行発明1にそ

れと同様の結合に関する示唆があり、通常の技術者にはそのような結合が容易に推定できるため、特許発明の進歩性が否定される(○)。

- ②特許発明と各先行発明の対応される構成を対比した構成対比表を提出する。
- ③先行発明は、その構成を具体的に特定する。1件の文書に複数の発明が含まれている場合、そのうちいずれを先行発明として主張しているかを明らかにする。
- ④通常の技術者が誰であるか、及びその技術水準はどの程度であるかを具体的に記載する。
- ⑤自由実施技術抗弁においても上記の各項の記載とおりにする。

ハ. 明細書の記載不備に関する主張の場合、適用法律の条文を明示する。

ニ. 侵害に関する主張

- ①侵害製品・方法は、執行機関が別途の判断がなくても識別できるよう具体的・個別的・事実に特定する(例：商品名、製品の形式番号を記載し、図面や写真を添付する)。
- ②侵害製品・方法については、特許発明と対比されるよう具体的に主張する一方、相手方が実施する製品・方法と事実に観点から同一に記載する。
- ③特許発明と侵害製品・方法の対応される構成を対比した構成対比表を提出する。

ホ. 損害額に関する主張

- ①損害額に関する原告の主張は、適用法律の条文を明示し、各要件事実への主張に関わる証拠番号を表示する。
- ②損害額に関する被告の答弁は、原告が主張する事実に対する具体的に反論を含む(具体的に否認していない事実については、争いが無いものとみなされる可能性があるため、留意する必要がある)。特に原告が特許法第128条第1項に基づいて損害額を主張する場合、原告による主張の譲渡数量を否認する答弁においては実際の譲渡数量を記載する。原告が同条第3項に基づいて損害額を主張する場合、原告による主張の利益額を否認する答弁においては、実際の利益額とその算定根拠となる売上高、経費、利益率などを記載する。

2. 証拠説明書

- イ. 各証拠とこれを通じた立証趣旨を簡略に記載する。
- ロ. 新規性、進歩性、自由実施技術の主張に関する証拠を提出する場合、先行発明として提出するものであるか、周知慣用技術の証拠として提出するものであるかを明らかにする。

3. 書証

- イ. 外国語で書かれた書証は翻訳文を添付しなければならず、主な証拠(先行発明など)については専門翻訳文を添付する。機械翻訳(自動翻訳)を提出してはならない。
- ロ. 書証名は、文書の表題がある場合にはその表題を記載し、表題がない場合には文書の内容を要約して記載する[例：“〇〇会社の商品カタログ(2006. 1. 2. 発行)”]、先行発明として提出する証拠は書証名にこれを明示する[例：“(先行発明1)登録特許公報第0012345号”]。
- ハ. 一つの書証には、一つの証拠のみ含まれていなければならない[例：商標事件の場合、数件のブログ上の書き込みは、それぞれ別途の書証として提出しなければならない。但し、関連の内容である場合、枝番号を表示する(甲第2号証の1、甲第2号証の2など)]